

PEMBATALAN DESAIN INDUSTRI KARENA ALASAN MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA

DEWI SUSIANA

ABSTRACT

Design Industry in Indonesia is regulated by law No. 31/2000. To obtain legal protection an industrial design must be registered, but an industrial design that has been registered can also be canceled. There are several factors that caused the cancellation of the industrial design were as follows: the registration of the industrial design was not substantively examined, the novelty in an industrial design was not fulfilled, and there was no explanation of similarity in Law No. 31/2000 on Industrial Design. The results of the research showed that the term 'similar' can be interpreted as the element which does not have significant differences, either in its form, configuration, line composition and color, or the combination of them.

Keywords: Cancellation of Industrial Design, Similarity in Its Principle

I. Pendahuluan

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri atau kerajinan tangan.¹

Pengertian istilah desain secara etimologi, yaitu kata desain berarti rencana, maksud, tujuan, membuat rencana.² Desain dapat juga diartikan gagasan awal, rancangan, perencanaan, pola, susunan, pikiran. Kata desain juga dapat diartikan bermacam-macam, ada yang berpendapat bahwa desain sama dengan

¹Hadi Setia Tunggal, *Tanya Jawab Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Harvarindo, 2012), hlm. 83.

²S. Wojowasito dan W.J.S Poerwadarminta, *Kamus lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, (Bandung: Hasta, 1980), hlm.41.

kata "anggit" yang memiliki arti sebagai menyusun, mengubah dan mengarang.³

Dari pengertian desain industri diatas, maka dapat diketahui bahwa suatu hal dikatakan sebagai desain industri apabila memiliki unsur-unsur :

1. Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis, warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi.
2. Memberi kesan estetis.
3. Bentuk konfigurasi atau komposisi tersebut dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi.
4. Untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri atau kerajinan tangan

Suatu desain industri harus didaftarkan, untuk mendapatkan hak desain industri. Permintaan pendaftaran ini diajukan ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Dalam Undang-Undang Desain industri permintaan pendaftaran disebut dengan istilah permohonan yang merupakan dasar bagi timbulnya hak desain industri. Dengan adanya permohonan ini maka pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang telah diberi hak desain industri. Hak eksklusif (*exclusive right*) adalah hak yang bersifat khusus, artinya hak yang hanya diberikan kepada pendesain untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri secara perusahaan atau memberi hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain.⁴

Hak desain industri adalah hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pendesain sebagai pemegang hak berdasarkan permohonannya. Negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah yang pelaksanaanya dilakukan oleh badan khusus yang ditunjuk oleh Undang-Undang, yaitu Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Permohonan hak desain industri hanya dapat diajukan oleh pendesain. Dalam hal ini permohonan diajukan oleh bukan pendesain, maka

³ Imam Buchori Zaibuddin, *Paradigma Desain Indonesia: Peranan Desain Dalam Peningkatan Mutu Produk*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hlm. 80.

⁴ Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 106-107.

menurut Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Desain Industri permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan.⁵

Setelah memenuhi segala persyaratan permohonan desain industri, maka akan dilakukan 2 (dua) pemeriksaan, yaitu pemeriksaan administratif permohonan dan pemeriksaan substantif. Apabila hasil pemeriksaan substantif terhadap permohonan yang bersangkutan telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka menurut ketentuan pasal 29 Undang-Undang Desain Industri Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menerbitkan dan memberikan sertifikat desain industri dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Sertifikat desain industri berlaku terhitung sejak tanggal penerimaan (*filing date*). Tanggal penerimaan (*filing date*) adalah tanggal diterimanya surat permohonan yang menentukan saat berlakunya perhitungan perlindungan atas desain industri yang bersangkutan

Suatu desain industri yang akan diajukan permohonan hak desain industri harus melakukan suatu proses pengumuman seperti yang diamanatkan dalam pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No.31 tahun 2000. Pihak yang merasa keberatan atas suatu desain industri yang sedang dalam proses pengumuman, telah diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1). Atas Pengumuman Desain Industri yang akan didaftarkan hak desain industri ternyata tidak ada yang mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, maka Desain Industri yang akan dimohonkan pendaftarannya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan diterbitkan sertifikat Desain Industri. Akan tetapi apabila ada pihak yang merasa keberatan dengan permohonan hak desain industri tersebut maka akan dilakukan pemeriksaan substantif.

Dalam pendaftaran Desain Industri Pemeriksaan substantif bertujuan untuk memeriksa syarat kebaruan atau unsur kesamaan dari suatu desain industri yang akan didaftarkan. Syarat kebaruan merupakan syarat yang paling sulit dipenuhi karena memerlukan tenaga ahli dibidangnya. Disamping itu kriteria

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 271.

mengenai adanya persamaan dalam Undang-Undang Desain Industri memerlukan penjelasan lebih lanjut karena menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat juga desain industri yang telah terdaftar dapat diajukan gugatan pembatalannya karena penafsiran yang berbeda.

Perlindungan terhadap desain industri di Indonesia berlaku untuk 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan yang ditentukan dalam pasal 5 Undang-Undang Desain Industri. Dinyatakan dalam keterangan pemerintah bahwa waktu 10 (sepuluh) tahun ini dianggap cukup memadai mengingat perkembangan di bidang industri mengalami perubahan yang cepat sesuai dengan tuntutan masa. Dengan perkataan lain lewat dari 10 (sepuluh) tahun, maka karena perubahan keadaan dapat dipandang desain industri bersangkutan ini sudah menjadi "kolot" atau *old fashioned atau out of date*. Desain industri tidak dapat lagi dianggap memenuhi kriteria estetika keindahan yang menjadi salah satu syarat adanya desain industri.⁶

Hak desain industri dapat juga dialihkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Desain Industri, yaitu pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan sebab-sebab lain sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan pasal 31 Undang-Undang Desain Industri, yaitu misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan. Disamping pengalihan atas dasar tersebut diatas, hak atas desain industri dapat juga dialihkan dengan lisensi. Akan tetapi perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Desain Industri, jika hal itu terjadi maka Direktorat Jendral wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi tersebut.⁷

Hak desain industri dapat pula berakhir sebelum waktunya karena adanya pembatalan. Pembatalan pendaftaran desain industri tersebut bisa terjadi karena permintaan pemegang hak desain industri dan bisa juga karena adanya gugatan perdata dari pihak lain. Pembatalan pendaftaran desain industri berdasarkan

⁶ Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Peraturan Baru Desain Industri*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 18.

⁷ H.OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2004), hlm. 482.

permintaan hak desain industri diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Desain Industri. Berdasarkan Pasal 37 ini, pemegang hak desain industri mempunyai hak untuk membatalkan pendaftaran desain industrinya. Pembatalan hak desain industri ini hanya dapat dilakukan bila mendapat persetujuan secara tertulis dari penerima lisensi hak desain industri yang tercatat dalam daftar umum desain industri.⁸

Ada beberapa contoh kasus pembatalan desain industri yaitu, kasus desain kanal pintu besi lipat dan daun pintu besi lipat dikalangan distributor besi ataupun pengusaha bengkel folding gate. Dalam kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa Putusan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung telah tepat sesuai ketentuan pasal 2 Undang-Undang No.31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Secara hukum desain industri objek sengketa tidak cukup berbeda dalam bentuk dan konfigurasi secara signifikan dengan desain industri milik umum yang seharusnya tidak dapat didaftarkan karena tidak memenuhi syarat tentang kebaruan. Serta bahan terpenting untuk pembuatan folding gate tersebut adalah secara umum telah dikenal dan telah menjadi milik umum (*Public Domain*).

Kasus lain yang terjadi yaitu, kasus Desain Industri Mesin TMS *Roll Forming Machine*). Dalam kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Niaga serta Putusan Mahkamah Agung tidak tepat memutuskan untuk tidak membatalkan pendaftaran desain industri tergugat. Hakim Pengadilan Niaga harus melihat bahwa unsur dalam desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk dan konfigurasi serta memberi kesan estetis dalam suatu desain industri. Kesan estetis yang dimaksud disini dapat ditentukan dengan penampilan atau bentuk terluar dari suatu kreasi yang dapat dilihat secara kasat mata. Maka apabila secara kasat mata suatu desain industri tersebut mirip secara signifikan, walaupun konfigurasi maupun spesifikasinya berbeda tetap saja tidak memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) yang menyatakan desain industri harus "tidak sama" dengan pengungkapan sebelumnya dan harus dimintakan pembatalannya.

Kasus Desain Industri Tempat Disk antara IR. Susianto dengan Ferry Sukamto. Dalam kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan

⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, (Bandung: P.T Alumni, 2003), hlm. 449-450.

Niaga tidak membatalkan desain industri IR. Susanto, karena tidak adanya pembandingan dalam menentukan suatu desain industri tersebut mirip atau sama secara signifikan. Akan tetap dalam Putusan Mahkamah Agung telah tepat memutuskan untuk membatalkan desain industri milik IR. Susianto. Dari segi bentuk barang atau produk tempat disk atas nama IR. Susianto yang dikenal dengan merek kupu-kupu bila diperbandingkan dengan contoh barang tempat disk atau contoh plastik pembungkus CD, VCD dan DVD yang diperdagangkan Ferry Sukanto dan dikenal dengan merek CD Link secara substantif tidak mempunyai perbedaan, dimana keduanya memiliki desain yang sama yaitu berkonfigurasi dan berbentuk sama segi empat seperti dalam contoh barang atau gambar barang dan dibagian pinggir atau sisi seginya bergerigi dan ada lubang untuk menaruh file Maka hak desain industri tempat disk milik IR. Susianto haruslah dibatalkan karena tidak dipenuhinya unsur kebaruan (*novelty*) dalam Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri.

Kasus Desain Industri Lemari CBK 124 Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/N/HaKI/2005 Jo. Putusan Pengadilan Niaga No. 46/Desain Industri/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam kasus diatas dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah tepat memutuskan bahwa desain industri lemari yang didaftarkan oleh tergugat atas nama Robert Ito tidak memiliki unsur kebaruan. Karena hakim Pengadilan Niaga telah benar menyatakan ada unsur persamaan pada pokoknya pada konfigurasi antara desain industri milik penggugat berupa lemari CBK 124 dengan desain industri lemari milik tergugat. Akan tetapi dalam putusan Mahkamah Agung kurang memperhatikan unsur kebaruan berupa pengungkapan sesuai dengan pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Desain Industri. Hakim Mahkamah Agung membenarkan bahwa belum keluarnya sertifikat penggugat tidak dapat dianggap telah ada pengungkapan sebelumnya. Dalam kasus ini juga dapat dilihat adanya kelemahan sistem pemeriksaan yang dianut oleh Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Desain Industri, yaitu tidak diwajibkannya pemeriksaan substantif apabila tidak ada keberatan dari pihak lain pada saat pendaftaran desain industri. Hak tersebut mengakibatkan dikeluarkannya 2 (dua) sertifikat desain industri yang dianggap sama.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya gugatan pembatalan desain industri?
2. Bagaimana akibat hukum pengalihan hak desain industri kepada pihak ketiga dalam hal desain industri dibatalkan oleh pengadilan?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya gugatan pembatalan desain industri.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pengalihan hak desain industri kepada pihak ketiga apabila hak desain industri dibatalkan oleh pengadilan.

II. Metode Penelitian

Metode Pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder. Sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan semua gejala dan fakta hukum dan menganalisa permasalahan yang dikemukakan pada penelitian ini. Deskriptif maksudnya untuk mengetahui dan memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang peraturan yang dipergunakan berkaitan dengan hak kekayaan intelektual khususnya desain Industri. Analisis maksudnya menuraikan secara cermat terhadap aspek-aspek hukum dari apa yang telah digambarkan secara menyeluruh dan juga sistematis dari permasalahan yang dikemukakan.⁹

Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum terstier. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu data yang meliputi bahan hukum yang mengikat seperti peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi, dan peraturan dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. Dalam penelitian ini data yang digunakan berasal dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri serta Peraturan Pemerintah Nomor

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 22.

1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) *Agreement*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat penunjang dari bahan hukum primer serta implementasinya seperti buku-buku, laporan penelitian hukum, makalah pertemuan ilmiah dari kalangan hukum serta artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan Hukum Tertier yaitu bahan referensi, bahan acuan atau bahan rujukan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah ensiklopedi dan kamus sebagai bahan rujukan untuk memperoleh informasi berupa pengertian suatu kata atau istilah yang diperlukan dalam penelitian ini.

Berhubung metode pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari perundang-undangan, peraturan-peraturan, buku-buku hukum, artikel, literatur-literatur yang berhubungan dengan objek penelitian ini. Alat yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang dilakukan secara tidak langsung digunakan untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti dan mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan desain industri.

1. Tidak Dilakukannya Pemeriksaan Substantif Terhadap Pendaftaran Desain Industri.

Pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan terhadap permohonan untuk mengetahui aspek kebaruan yang dimohonkan yang dapat dilakukan dengan menggunakan referensi yang ada. Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual akan menggunakan keberatan dan sanggahan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan untuk memutuskan diterima atau ditolaknya permohonan desain industri tersebut.

Desain industri yang telah diajukan permohonannya dan telah memenuhi persyaratan akan diumumkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan permohonan tersebut. Setelah dilakukannya pengumuman dalam Undang-Undang Desain Industri berlaku pemeriksaan substantif seperti yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1), Akan tetapi berdasarkan pasal 26 ayat (5) pemeriksaan substantif hanya dilakukan apabila ada keberatan dari pihak lain. Pasal 26 ayat (5) menyatakan bahwa pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) harus sudah diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pengumuman. Artinya jika dalam jangka waktu pengumuman selama (3) bulan tersebut tidak ada keberatan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan menerbitkan dan memberikan sertifikat desain industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan.

Tidak diberlakukannya sistem pemeriksaan substantif terhadap setiap permohonan desain industri apabila tidak adanya keberatan dari pihak lain. Dengan tidak adanya pemeriksaan substantif berarti terhadap setiap permohonan desain industri harus dikabulkan dan langsung diberikan sertifikat desain industri tanpa melihat apakah desain industri yang diajukan permohonannya tersebut telah memenuhi persyaratan kebaruan (*novelty*) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1). Akibatnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak bisa melakukan pengawasan secara objektif terhadap persyaratan kebaruan dari setiap permohonan desain industri.

2. Tidak Dipenuhinya Asas Kebaruan (*Novelty*) Dalam Suatu Desain Industri.

Dalam *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) Bunyi Pasal 25 ayat (1) menyatakan anggota harus menyediakan perlindungan

terhadap pembuatan desain industri mandiri yang baru dan orisinal, Anggota dapat menyatakan bahwa suatu desain tidak baru atau tidak orisinal bila desain tersebut tidak berbeda secara signifikan dari desain yang telah dikenal atau dari kombinasi tampilan desain yang sudah dikenal, Anggota dapat menetapkan bahwa perlindungan yang diberikan tidak mencakup desain yang dibuat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis dan fungsi.

Unsur kebaruan suatu desain industri bukan dilihat dari tidak adanya desain industri sejenis yang terdaftar, akan tetapi mensyaratkan pada desain industri yang belum pernah dipergunakan di Indonesia maupun diluar Indonesia. Maka dari itu penentuan suatu desain industri yang baru bukan dilihat dari pendaftaran pertama kali diajukan, akan tetapi harus dilihat adakah pengungkapan atau publikasi sebelumnya baik tertulis maupun tidak tertulis. Pengungkapan disini tidak bersifat limitatif, tidak hanya pengungkapan melalui media cetak atau elektronik saja tetapi melalui pengumuman atau telah digunakan sebelumnya desain industri tersebut.

3. Tidak Adanya Penjelasan Persamaan Pada Pokoknya Dalam Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 tahun 2000.

Untuk menentukan suatu desain industri mengenai adanya persamaan pada pokoknya atau tidak sama, yaitu mengacu sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Pasal 2 ayat (2) menyatakan Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Dalam pasal tersebut menggunakan kata "tidak sama" akan tetapi dalam penjelasannya Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan pengertian maupun batasan kata "tidak sama" ataupun kemiripan antara desain yang satu dengan desain yang lain dapat dikatakan mempunyai unsur persamaan pada pokoknya atau berbeda.

Pengertian persamaan pada pokoknya dalam suatu desain industri dapat diterjemahkan sebagai unsur yang tidak mempunyai perbedaan yang signifikan, baik bentuk, konfigurasi atau komposisi garis dan warna, atau garis dan warna atau gabungannya daripadanya. walaupun masih banyak penafsiran yang beragam mengenai persamaan pada pokoknya, misalnya kemiripan saja dalam

suatu desain industri dapat dikatakan sama ataukah harus benar-benar mirip dari segi baik mengenai bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya baru dapat dikatakan suatu desain industri mempunyai persamaan pada pokoknya dengan desain industri yang lain. Akan tetapi dapat disimpulkan bahwa unsur adanya persamaan pada pokoknya dalam desain industri adalah bentuk dan kesan estetis yang berarti desain industri tersebut dapat dilihat secara kasat mata tidak memiliki perbedaan yang signifikan

B. Akibat Hukum Pengalihan Hak Desain Industri Terhadap Pihak Ketiga.

Pengalihan hak desain industri dapat terjadi melalui ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Desain Industri, seperti pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak desain industri dapat pula diberikan kepada orang lain melalui apa yang dinamakan dengan perjanjian lisensi.¹⁰

Pengertian Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Desain Industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.¹¹ Pengertian lisensi ini juga diatur dalam Undang-Undang Desain Industri dalam pasal 1 angka 11.

Pengalihan hak desain industri melalui cara-cara yang telah disebut diatas harus disertai dengan dokumen pengalihan hak. Ini berarti bahwa pengalihan hak desain industri harus dilakukan secara tertulis. Hal ini berhubungan dengan adanya kewajiban mencatatkan pengalihan hak desain industri dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jendral HaKI, kemudian wajib diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum. Dengan tidak dicatatkannya pengalihan tersebut tidak berakibat hukum kepada pihak ketiga. Begitupula apabila perjanjian lisensi tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jendral HaKI,

¹⁰ Suyud Margono, *Hak Kekayaan Intelektual Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001), hlm. 80.

¹¹ Much. Nurachmad, *Segala Tentang HaKI Indonesia*, (Jogjakarta: Buku Biru, 2012), hlm.124.

maka konsekuensinya perjanjian lisensi hak atas desain industri yang dibuat tidak mengikat atau tidak berlaku terhadap pihak ketiga.¹²

Akibat hukum bagi pihak ketiga juga diatur dalam pasal 44 Undang-Undang Desain Industri yang menyatakan :

1. Dalam hal pendaftaran Desain Industri dibatalkan berdasarkan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, penerima Lisensi tetap berhak melaksanakan Lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Lisensi.
2. Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang Hak Desain Industri yang haknya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu Lisensi yang dimilikinya kepada pemegang Hak Desain Industri yang sebenarnya.

Sesuai Pasal 44 Undang-Undang Desain Industri dalam hal pendaftaran desain industri dibatalkan berdasarkan gugatan, penerima lisensi tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi. Penerima lisensi tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukan kepada pemegang hak desain industri yang haknya telah dibatalkan, akan tetapi penerima lisensi wajib mengalihkan pembayaran royaltinya kepada pemegang hak desain industri yang sebenarnya untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya.

IV Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Desain Industri yang telah mendapatkan hak desain industri dapat juga diajukan pembatalannya. Pembatalan desain industri dapat diajukan oleh pemegang hak desain industri itu sendiri ataupun gugatan dari pihak lain. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan desain industri, yaitu :

¹²Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.143.

- a. Tidak dilakukannya pemeriksaan substantif terhadap pendaftaran desain industri.
 - b. Tidak dipenuhinya unsur kebaruan (*novelty*) dalam suatu desain industri.
 - c. Tidak adanya penjelasan persamaan pada pokoknya dalam Undang-Undang Desain Industri.
2. Ketentuan mengenai pengalihan hak desain industri diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Desain Industri No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis; atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak desain industri melalui cara-cara yang telah disebut diatas harus disertai dengan dokumen pengalihan hak. Ini berarti bahwa pengalihan hak desain industri harus dilakukan secara tertulis. Hal ini berhubungan dengan adanya kewajiban mencatatkan pengalihan hak desain industri dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jendral HaKI, kemudian wajib diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum. Dengan tidak dicatatkannya pengalihan tersebut tidak berakibat hukum kepada pihak ketiga.

B. Saran

1. Undang-Undang Desain Industri No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri harus lebih disempurnakan. Terutama mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan desain industri, karena faktor-faktor tersebutlah yang menyebabkan terjadinya sengketa desain industri.
2. Disarankan agar pihak ketiga yang menerima pengalihan hak desain industri dari pemegang hak desain industri mengetahui pentingnya pendaftaran desain industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri apabila terjadi pengalihan hak desain industri,. Karena apabila tidak dilakukan hal tersebut diatas maka tidak menimbulkan akibat hukum terhadap pihak ketiga apabila terjadi pembatalan desain industri.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Gautama, Sudargo dan Rizwanto Winata. *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Peraturan Baru Desain Industri*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.

Isnaini, Yusran. *Buku Pintar HAKI*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. 2009.

Muhammad, Abdulkadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001.

Nurachmad. Much. *Segala Tentang HaKI Indonesia*. Jogjakarta: Buku Biru. 2012.

Saidin, O.K. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.

Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika. 2009

Suyud, Margono. *Hak Kekayaan Intelektual Komentor Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri. 2001.

Tunggal, Hadi Setia. *Tanya Jawab Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Harvarindo. 2012.

Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*. Bandung: P.T Alumni. 2003.

Wojowasito, S dan W.J.S Poerwadarminta. *Kamus lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*. Bandung: Hasta. 1980.

Zaibuddin, Imam Buchori. *Paradigma Desain Indonesia: Peranan Desain Dalam Peningkatan Mutu Produk*. Jakarta: CV. Rajawali. 1986.

B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.